



01-29-01

04CO

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Application of: Outi AHO

SERIAL NO.: 09/742,787

EXAMINER:

FILING DATE: 12/20/00

ART UNIT:

TITLE: A MESSAGING SERVICE

ATTORNEY DOCKET NO.: 442-010040- US(PAR)

#9

The Commissioner of Patents and Trademarks

Washington, D.C. 20231

INFORMATION DISCLOSURE STATEMENT

Dear Sir:

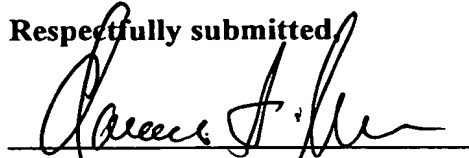
The following information is being disclosed to the Patent and Trademark Office as information that may be material to the examination of the above-identified patent application.

This Information Disclosure Statement is being filed within three months of the filing date of the above-identified patent application. Thus, a certification under 37 CFR 1.97(e) or fee under 37 CFR 1.17(p) is not required for the information herein to be considered.

The above-identified patent application claims priority to Finnish Patent Application No. 19992782 filed 23 December 1999. Applicant's attorney encloses a copy of a Finnish Office Action issued on the priority Finnish Patent Application No. 19992782. The Office Action cited PCT International Publication No.: WO 99/61966. Applicant's attorney also encloses a copy of PCT International Publication No.: WO 98/19438, which was cited in the specification of the above-identified patent application.

Copies of the Finnish Office Action and the cited references are enclosed together with PTO-Form 1449.

Respectfully submitted,



Clarence A. Green Reg. No.: 24,622

PERMAN & GREEN, LLP

425 Post Road, Fairfield, CT 06430

(203) 259-1800

Customer No.: 2512

25 Jan 01

Date

CERTIFICATE OF MAILING

I hereby certify that the attached Information Disclosure Statement, Finnish Office Action, PTO-Form 1449 and references are being deposited with the United States Postal Service as first class mail on the date shown below in an envelope addressed to: Commissioner of Patents and Trademarks, Washington, D.C. 20231.

1/25/2001

Date



Deborah J. Clark

Name of Person Making Deposit

12.10.2000



Nokia IPR-osasto

PL 319

00045 Nokia Group

14.10.00
TM

Patenttihakemus nro: 19992782
Luokka: H04Q / JSA
Hakija: Nokia Mobile Phones Ltd
Asiamies:
Asiamiehen viite: 24786/SS
Määräpäivä: 12.04.2001

Patenttihakemuksen numero ja luokka on mainittava kirjelmässänne PRH:lle

Suoritetussa tutkimuksessa tuli esiin hakijan aiempi hakemusjulkaisu WO 99/61966, joka käsittelee multimediasanoman välitystä matkaviestimelle GPRS verkon kautta. Hakemusjulkaisussa määritelty ratkaisu eroaa sinällään oleellisesti hakijan määrittelemästä ratkaisusta. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että hakemusjulkaisun selityksessä esimerkinomaisesti luonnosteltu, vaihtoehtoehtoisesti ajateltavissa oleva menetelmä sen selvittämiseksi onko sanoman vastaanottajaksi osoitettu matkaviestin valmiina vastaanottamaan dataa pakettimuodossa (s. 6 r. 33 - s. 7 r. 29) on keksinnöllisen ajatuksen kannalta oleellisesti yhdenmukainen hakijan patenttivaatimuksissa määriteltyjen ratkaisujen kanssa. Hakijan esittämiä vaatimuksia ei näin ollen voida pitää hyväksyttävänä. Vaatimuksia 15 ja 18 ei voida pitää hyväksyttävänä myöskään siksi, että ohjelmatuotteita ei patenttilain 1§ 2mom kodan 3 mukaan pidetä patentoitavina keksintöinä.

Mikäli hakemuksen käsittelyä halutaan jatkaa, hakijaa pyydetään toimittamaan uudet patenttivaatimukset, joissa on otettu huomioon tutkimuksessa esille tullut tekniikan taso, sekä tiivistelmä suomen ja ruotsin kielellä. Itsenäinen patenttivaatimus tulee laatia siten, että vaatimuksen johdannossa esitetään keksinnöstä ne seikat, jotka edustavat tekniikan tasoa, ja tunnusmerkkiosassa määritellään se, mikä keksinnössä on uutta ja omalaatuista (patenttiasetus 14 §, patenttimääräykset 10 §).

Tutkijainsinööri
Puhelin:

Jukka Saranka
Jukka Saranka
(09) 6939 5394

Lausumanne huomautusten johdosta on annettava viimeistään yllämainittuna määräpäivänä. Jollette ole antanut lausumanne virastoon viimeistään mainittuna määräpäivänä tai ryhtynyt toimenpiteisiin tässä välipäätöksessä esitettyjen puutteellisuuden korjaamiseksi, jätetään hakemus sillensä (patenttilain 15 §). Sillensä jätetty hakemus otetaan uudelleen käsiteltäväksi, jos Te neljän kuukauden kuluessa määräpäivästä annatte lausumanne tai ryhdytte toimenpiteisiin esitettyjen puutteellisuuden korjaamiseksi ja samassa ajassa suoritate vahvistetun maksun, 320 mk hakemuksen ottamisesta uudelleen käsiteltäväksi. Jos lausumanne on annettu virastoon oikeassa ajassa, mutta esitettyjä puutteellisuuden ei ole siten korjattu, että hakemus voitaisiin hyväksyä, se hylätään, mikäli virastolla ei ole aihetta antaa Teille uutta välipäätöstä (patenttilain 16 §). Uusi keksinnön selitys, siihen tehdyt lisäykset ja uudet patenttivaatimukset on aina jätettävä kahtena kappaleena ja tällöin on otettava huomioon patenttiasetuksen 19 §.